



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 504/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2011 002 185**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Oktober 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Reker und Schödel

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke werden der Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. November 2013 aufgehoben und der Widerspruch aus der Unionsmarke 000 280 883 zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**Livlux**

ist am 14. Januar 2011 angemeldet und am 21. März 2011 unter der Nummer 30 2011 002 185 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Waren der

Klasse 20: Möbel allgemein, insbesondere Sofas.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 21. April 2011 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aus der Unionswortmarke 000 280 883

## LEOLUX

die am 27. Januar 1999 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) geführte Register eingetragen worden ist für die Waren der

Klasse 20: Möbel, Spiegel.

Mit Beschluss vom 20. November 2013 hat die Markenstelle für Klasse 20 des DPMA eine Verwechslungsgefahr bejaht und die angegriffene Marke gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, da beide Marken für den Warenoberbegriff „Möbel“ eingetragen seien, liege Warenidentität vor. Ferner sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, weil die Bezeichnung „LEOLUX“ keine beschreibende Angabe für Möbel sei. Selbst wenn ihr Bestandteil „LUX“, wie vom Inhaber der angegriffenen Marke behauptet, verbraucht sei, habe dies nicht zur Folge, dass die Gesamtmarke kennzeichnungsschwach sei. Für die Feststellung der von der Widersprechenden behaupteten gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fehle es an hinreichendem Tatsachenvortrag zum Anteil der Widersprechenden am gesamten Möbelmarkt, zur Intensität und geografischen Verbreitung der Markenverwendung, zu den aufgewendeten Werbemitteln und zur dadurch erreichten Bekanntheit im Verkehr. Bei den beiderseitigen Marken überwiegen die klanglichen Gemeinsamkeiten gegenüber den Unterschieden. Die Lautfolgen „L-lux“ seien identisch und die Vokale „i“ und „E“ klangverwandt. Das „v“ in der jüngeren Marke und das „O“ in der Widerspruchsmarke stellten keine ausreichende Unterscheidungshilfe dar, weil das als „w“ ausgesprochene „v“ sehr klangschwach sei und das „O“ nicht betont werde. Die Abweichungen seien damit akustisch nicht markant wahrnehmbar. Selbst ein Verhören sei nicht mit Sicherheit auszuschließen.

Dagegen wendet sich der Inhaber der angegriffenen Marke mit der Beschwerde. Er macht geltend, Möbel würden nicht wie billige Produkte des täglichen Gebrauchs ohne besondere Aufmerksamkeit, sondern zumeist nach eingehenden

Überlegungen und Prüfung der Marktlage erworben. Dadurch gelangten auch die Unterschiede der beiden Marken den Abnehmern deutlich ins Bewusstsein, so dass auch bei einer Verwendung für identische Waren eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei. Der klangliche Gesamteindruck der Marken sei deutlich unterschiedlich, da es sich bei der jüngeren Marke um ein zweisilbiges, bei der Widerspruchsmarke jedoch um ein dreisilbiges Wort handele. Hinzu komme, dass die Vokale in den Anfangsilben der Marken nicht identisch seien und das „i“ in der angegriffenen Marke kurz, das „E“ in der älteren Marke jedoch lang gesprochen werde. Noch deutlicher sei der Unterschied zwischen den Lauten „v“ bzw. „w“ und „o“. In schriftbildlicher Hinsicht sei die Zeichenähnlichkeit noch geringer.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des DPMA vom 20. November 2013 aufzuheben, soweit die Marke 30 2011 02 185 wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 000 280 185 gelöscht worden ist, und den Widerspruch aus der Unionsmarke 000 280 883 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss und ist der Ansicht, die akustischen Unterschiede der Marken seien kaum wahrnehmbar. Allerdings sei entgegen der Ansicht der Markenstelle wegen langjähriger und umfangreicher Präsenz der Widerspruchsmarke auf dem deutschen Markt, die durch die im Amtsverfahren vorgelegten Unterlagen nachgewiesen sei, von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der älteren Marke auszugehen, was die Anforderungen an den Abstand, den die angegriffene Marke einzuhalten habe, noch erhöhe.

Der Senat hat mit Schreiben vom 11. August 2016 unter Übersendung einer Vielzahl von Recherchebelegen auf seine vorläufige Rechtsauffassung hingewiesen und den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Die Widersprechende hat um Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG statthafte Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist zulässig und begründet.

Die angegriffene Marke hält den gemäß §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gebotenen Abstand gegenüber der Widerspruchsmarke in jeder Richtung ein, so dass sie mangels Verwechslungsgefahr nicht zu löschen ist.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 19 – BioGourmet m. w. N.).

Ausgehend von diesen Grundsätzen besteht zwischen der Wortmarke „Livlux“ und der Unionswortmarke „LEOLUX“ keine Verwechslungsgefahr.

1. Es ist von einer Identität der beiderseitigen Waren auszugehen, weil der Warenoberbegriff „Möbel“, für den die Widerspruchsmarke eingetragen ist, die für die angegriffene Marke geschützten Waren „Möbel allgemein, insbesondere Sofas“ umfasst.

2. Die ältere Marke „LEOLUX“ verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

a) Ihr Schutzzumfang ist von Haus aus normal, weil sie Möbel weder unmittelbar beschreibt noch beschreibende Anklänge zu ihnen aufweist.

Das Markenwort „LEOLUX“ ist weder in deutschen Wörterbüchern noch in Wörterbüchern anderer in Deutschland geläufiger Fremdsprachen verzeichnet und auch sonst kein im Inland geläufiger Begriff. Es handelt sich vielmehr um ein aus den Bestandteilen „LEO“ und „LUX“ gebildetes Phantasiewort. Bei „LEO“ handelt es sich um einen in Deutschland bekannten männlichen Vornamen, der in den letzten Jahren auch in der griechischen Form „Leon“ sehr gebräuchlich geworden ist, wie eine Internetrecherche des Senats ergeben hat (Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis: <https://de.wikipedia.org/wiki/Leo>; [www.beliebte-vornamen.de](http://www.beliebte-vornamen.de); [www.babyclub.de](http://www.babyclub.de); [www.baby-vornamen.de](http://www.baby-vornamen.de); [www.babyclub.de](http://www.babyclub.de)). „LUX“ ist eine - auf dem lateinischen Wort „lux“ mit der Bedeutung „Licht“ basierende – Maßeinheit für die Beleuchtungsstärke, beispielsweise von Glühlampen (Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis: [https://de.wikipedia.org/wiki/Lux\\_Einheit](https://de.wikipedia.org/wiki/Lux_Einheit)). In den vorgenannten Bedeutungen weisen beide Markenbestandteile keinen beschreibenden Begriffsgehalt für Möbel auf.

Auch soweit ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise den Bestandteil „LUX“ als Kurzform der auch für Möbel beschreibenden Begriffe „Luxus“ und/oder „luxu-

riös“ verstehen sollte (Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis: <http://www.abbreviationfinder.org/de/acronyms/lux.html>), folgt daraus noch kein unterdurchschnittlicher Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, weil sich die Kennzeichnungskraft zusammengesetzter Zeichen nach deren Gesamteindruck bestimmt, wobei das kennzeichnungsstärkste Element – in diesem Fall der Vorname „LEO“ – zugleich die Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke bestimmt (BGH GRUR 2009, 766 Rdnr. 32 – Stofffähnchen).

b) Für die Feststellung einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der älteren Unionsmarke fehlt es an hinreichendem Sachvortrag der Widersprechenden.

aa) Bei Unionsmarken ist die Voraussetzung einer gesteigerten Bekanntheit in der Europäischen Union nur dann als erfüllt anzusehen, wenn die Marke in einem wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebietes (EU-Gesamtgebiet) bekannt ist (EuGH GRUR 2009, 1158 Rdnr. 27 – PAGO/Latella; GRUR Int. 2000, 73 Rdnr. 26, 28 – Chevy). Da der EuGH in seiner Entscheidung „PAGO/Latella“ die Bekanntheit im gesamten Gebiet des Mitgliedstaates Österreich – ohne nähere Begründung – für ausreichend angesehen hat, würde der Nachweis einer ausreichenden deutschlandweiten Bekanntheit für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausreichen. Dieser Nachweis ist von der Widersprechenden jedoch nicht erbracht worden.

bb) Um bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgehen zu können, muss diese schon zum Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke, also am 14. Januar 2011, vorgelegen haben und auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch fortbestehen (BGH GRUR 2008, 903 Rdnr. 14 – SIERRA ANTIGUO).

Die Widersprechende hat unter Vorlage einer in der Publikation „Wohnen und Leben 4“ des Gruner+Jahr-Verlags veröffentlichten „Studie“ lediglich für das

Jahr 1995 einen Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke von 5 % dargelegt. Diese Studie ist nicht geeignet, eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke für den 16 Jahre später liegenden Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke und erst recht nicht für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch durch den Senat nachzuweisen. Ihr fehlt auch deshalb die notwendige Aussagekraft, weil sie nicht erkennen lässt, welcher Verkehrskreis, nämlich Fachverkehr und/oder Endverbraucher, befragt worden ist. Marken-Rankings, bei denen die tatsächlichen Grundlagen ihres Zustandekommens nicht offengelegt werden, lassen ebenso wenig einen Schluss auf eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft zu wie Berichterstattungen über die Marke (BGH GRUR 2012, 1040 Rdnr. 32 f. – pjur/pure; BPatG 25 W (pat) 1/11 – NETZ-ORANGE/ORANGE). Deshalb sind auch die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen, die eine Wiedergabe in eigenen Katalogen sowie eine Berichterstattung über die Marke in Zeitschriften und Presseinformationen glaubhaft machen sollen, zum Nachweis einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ungeeignet.

cc) Verlässlichere Schlüsse auf eine Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke würden demoskopische Befragungen, Angaben über den Marktanteil der Widersprechenden auf dem Möbelsektor sowie konkrete Angaben über die Höhe der Werbeaufwendungen für die Marke vor den maßgeblichen Beurteilungszeitpunkten zulassen. Hierzu hat die Widersprechende jedoch nichts vorgetragen.

3. Aber selbst dann, wenn zugunsten der Widersprechenden neben Warenidentität eine leicht überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt wird, ist die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung der Marken zu verneinen, da diese keine hinreichende Ähnlichkeit aufweisen.

a) Von der Ware „Möbel“ werden sowohl Fachverkehrskreise, wie z. B. die Geschäftsführer und Einkäufer von Möbelhäusern, als auch Endverbraucher angesprochen.



b) Bei Möbeln handelt es sich um Einrichtungsgegenstände, die wegen ihres regelmäßig nicht geringen Preises und auf Grund von anderen maßgeblichen Kaufkriterien, wie persönlichem Geschmack und Verarbeitungsqualität, nicht im Vorübergehen erworben werden, sondern mit erhöhter Aufmerksamkeit ausgewählt und gekauft werden, die sich auch auf die dabei verwendeten Marken erstreckt.

c) Die Marken weisen keine die Gefahr von Verwechslungen begründende klangliche Ähnlichkeit auf. Sie unterscheiden sich bei phonetischer Wiedergabe in der Silbenzahl – die Widerspruchsmarke weist drei Silben, die angegriffene Marke nur zwei Silben auf – sowie in den ihren klanglichen Gesamteindruck maßgeblich bestimmenden Vokalfolgen „i-u“ bzw. „E-O-U“. Die klanglichen Unterschiede finden sich dabei vor allem in den Wortanfängen der Marken, die im Allgemeinen stärker beachtet werden als die übrigen Markenteile (BGH GRUR 1999, 735, 736 – MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2002, 1067, 1070 – DKV/OKV).

Hinzu kommt, dass die an sich bestehende klangliche Ähnlichkeit der Vokale „i“ und „E“ in den Anfangsilben der Marken dadurch weiter reduziert ist, dass das „i“ in „Livlux“ auf Grund der ihm nachfolgenden zwei Konsonanten eher nur kurz anklingt, während das „E“ in „LEOLUX“ gedehnt gesprochen wird. Gleiches gilt für den darauf folgenden weiteren Vokal „O“. Insbesondere der markante Kontrast der aufeinander folgenden hellen und dunklen Vokale „E“ und „O“ in der Widerspruchsmarke wird nicht unbemerkt bleiben, zumal die beiden Marken jeweils auf den Wortanfängen betont werden, während die in beiden Marken übereinstimmende Schlussilbe „lux“ unbetont ist.

Ein Verhören bei der akustischen Wahrnehmung ist angesichts dieser deutlichen klanglichen Unterschiede der Marken ausgeschlossen. Dies gilt umso mehr, als Möbel – wie bereits dargelegt – mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben werden. Hinzu kommt, dass Möbel im Allgemeinen nicht mündlich oder fernmündlich, sondern – sei es im Möbelmarkt, sei es im Internet – auf Sicht erworben werden, weil beim Kauf Design, Farben und Verarbeitungsqualität eine entscheidende Rolle

spielen, was die Gefahr möglicher Verwechslungsfälle nach dem klanglichen Gesamteindruck wesentlich reduziert. Angesichts dieser Tatsache sowie des Umstands, dass – wie zuvor dargelegt – Möbel mit relativ großer Sorgfalt ausgewählt werden, werden die klanglichen Unterschiede in den relativ kurzen Markenwörtern auch im eher unsicheren Erinnerungsbild des Verbrauchers nicht unbemerkt bleiben (vgl. BPatG 26 W (pat) 37/12 – ro.mann/RODAM).

d) Auch schriftbildlich weisen die Marken zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr ausreichende Unterschiede auf. Sie verfügen zwar über den gleichen Anfangsbuchstaben „L“ sowie die identische Schlussilbe „LUX“. Die abweichenden Buchstaben „iv“ bzw. „EO“ weisen jedoch auffällig unterschiedliche Konturen auf. Dies gilt auch bei einer Wiedergabe der Marken in anderen üblichen Schreibweisen, beispielsweise jeweils in Groß- oder Kleinbuchstaben. Die Unterschiede der Marken finden sich zudem weit vorn in den jeweils relativ kurzen Markenwörtern. Sie fallen sofort ins Auge, wobei auch berücksichtigt werden muss, dass das Schriftbild von Marken – anders als bei der phonetische Wahrnehmung – erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel sogar wiederholte Wahrnehmung der Zeichen gestattet (BPatGE 43, 108, 114 – Ostex/OSTARIX; BPatG GRUR 2004, 950, 954 – ACELAT/Acesal).

e) Aber selbst wenn trotz der unterschiedlichen Silbenzahl und Vokalfolge bzw. der sehr unterschiedlichen Konturen der abweichenden Buchstaben zugunsten der Widersprechenden von einer klanglichen und/oder schriftbildlichen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auszugehen wäre, würde ein Verhören oder Verlesen durch den sofort erfassbaren Begriffsgehalt des ersten Bestandteils „LEO“ der Widerspruchsmarke so reduziert, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen wäre; denn die maßgeblichen Verkehrskreise werden bei „LEO“ immer sofort an den geläufigen männlichen Vornamen „Leo“ denken. Dieser eindeutige und sofort erfassbare Begriffsgehalt des Markenanfangs der älteren Marke führt dazu, dass die klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede der Vergleichszeichen schneller und besser erfasst und auch besser erinnert werden, so dass es erst gar nicht zu Ver-

wechslungen kommt (vgl. BGH GRUR 1992, 130, 132 – Bally/BALL; GRUR 2005, 326, 327 – il Padrone/IL Portone). Verwechslungsmindernd wirkt sich ferner aus, dass der Wortbestandteil „Liv“ der angegriffenen Marke deutlich erkennbar an das englische Verb „live“ mit der Bedeutung „leben“ (Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis: <http://leo.org>) angelehnt ist, die im Zusammenhang mit Möbeln nahe liegt. Hinzu kommt, dass „Liv“ – nicht zuletzt durch die berühmten Schauspielerinnen „Liv Tyler“ und „Liv Ullmann“ – auch ein großen Teilen des deutschen Verkehrs bekannter weiblicher Vorname ist (Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis: <http://de.wikipedia.org>; <http://www.beliebte-vornamen.de>), was ebenfalls eine differenzierende Wahrnehmung bedingt (vgl. auch BPatG 29 W (pat) 517/10 – CULINA küche & leben/CELINA – und 29 W (pat) 14/12 – Cordia/CORDIUS).

4. Für eine Verwechslungsgefahr unter anderen Gesichtspunkten ist von der Widersprechenden weder etwas vorgetragen worden noch sonst ersichtlich.

### III.

Gründe für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG liegen nicht vor.

### IV.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Schödel

Pr